

国際登録の公開と公開の延期(繰り延べ)について

1. 我が国意匠法における意匠の公開について

我が国の意匠法では、外観として表現されるために模倣が容易であるという意匠の特性から、公開制度に馴染まないため、設定登録前に出願の内容を公開する制度(いわゆる「出願公開制度」)を採用していない。したがって、出願に係る意匠は設定登録後に発行される意匠公報によって初めて公開されることとなり、設定登録前に意匠が公開されることはない¹。

また、我が国の意匠法では、ある意匠を創作したがその実施化にまだ取り掛からないというような場合に、まず先願としての出願を確保しておくために、秘密意匠制度が活用されている。出願した意匠について意匠登録を受けそれが意匠公報に掲載されると、その出願をした業者の将来の意匠の傾向を他の業者に知られ、またその意匠を基としてそれを転用したような意匠を作り出されるおそれがあるからである。意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる(意匠法第14条²)。秘密にすることを請求された意匠については、設定登録後、意匠権者や登録番号、設定登録日は公開されるが、意匠が特定できるような記載(意匠に係る物品や図面等)は公開されず、指定した期間の経過後遅滞なく意匠公報によって掲載されることになる。(同法第20条第4項³)。

2. ヘーグ協定ジュネーブアクトにおける国際登録の公開と公開の延期の概要

ヘーグ協定ジュネーブアクトでは、原則、国際出願が国際登録された場合、ヘーグ協定ジュネーブアクト第10条(3)⁴及びヘーグ共通規則第17規則⁵に基づいて、

¹ 例外として、同日に2以上の同一又は類似の意匠が出願された場合であって、協議が成立せず、協議不成立により拒絶された意匠は公開される(意匠法第66条第3項)。

² 意匠法 第14条 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。

³ 意匠法 第20条 意匠権は、設定の登録により発生する。

1～3 略

⁴ 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。

⁴ ジュネーブアクト第10条 国際登録、国際登録日、公開及び国際登録の秘密の写し

(3)[公開] (a) 国際登録は国際事務局が公開する。その公開はすべての締約国において十分な公開とみなされ、名義人に対しそれ以外の公開を要求することはできない。(仮訳、以下同じ)

(b) 国際事務局は、国際登録の公開の写しを各指定官庁に送付する。

⁵ ヘーグ共通規則第17規則 国際登録の公開

(1)[公開の時期] 国際登録は、次のように公開する。

(i) 出願人が請求した場合には、登録の後ただちに。

(ii) 公開の延期が請求され、かつ請求が無視されない場合には、延期の期間が満了した日又は満了したとみなされた日の後ただちに。

(iii) その他の場合には、国際登録日の6カ月後又はその後できるだけ早く。

(2)[公開の内容] 公報における国際登録の公開は、次のものを含む。

国際事務局は国際登録から6か月後又はその後できるだけ早くに国際登録を国際意匠公報で公開するが、出願人が出願時に登録後即時の公開を請求している場合には、国際登録の後、直ちに公開される。また実体審査を行う各締約国においては、国際公開の後、一時審査の結果が通知されることとなる。

また、ヘーグ協定ジュネーブアクト第11条⁶においては国際公開の延期(繰り延べ)について規定されており、国際出願日又は優先日から最大30か月の期間、国際登録の公開を延期することができる(この場合、公開手数料も後納することができる)。ただし、出願人が複数の締約国を指定した場合において、それぞれの締約国が認める公開の延期の期間が相違する場合には、それらの期間のうち最も短い期間が当該国際登録についての公開の延期期間の上限となる。

なお、国際登録が公開されるまでに公開手数料が支払われなかった場合には、国際登録は取り消されることになる。また、公開の延期が認められた国際登録は、公開の延期の期間内であれば、いつでも公開を請求することができる。

各締約国は、その国の法令が意匠の公開の延期を規定している場合、国際登録の公開の延期が認められる期間を、加盟時に宣言により事務局長に通告する必要がある。

(i) 国際登録簿に記録された情報

(ii) 意匠の一又は複数の複製物

(iii) 公開が延期された場合には、延期の期間が満了した日又は満了したとみなされた日の表示

⁶ ジュネーブアクト第11条 公開の延期

(1)[公開の延期に関する締約国法令の規定] (a) 所定の期間を超えない期間内で締約国の法令が意匠の公開の延期を規定している場合、その締約国は、宣言により、認められる延期の期間を事務局長に通告する。

(b) 締約国の法令が意匠の公開の延期を規定していない場合、その締約国は、宣言により、その事実を事務局長に通告する。

(2)[公開の延期] 国際出願が公開の延期を求める請求を含む場合、その公開は次の時に行われる。

(i) 国際出願において指定された締約国のいずれかが(1)の規定に基づく宣言を行っていない場合は、所定期間の満了時、又は

(ii) 国際出願において指定された締約国のいずれかが(1)(a)の規定に基づく宣言を行っている場合は、その宣言において通告された期間の満了時。又は、そのような指定締約国が複数ある場合には、それらの締約国の宣言において通告されたもっとも短い期間の満了時。

(3) [適用法令に基づき延期が可能でない場合の延期を求める請求の取扱い] 公開の延期が請求され、かつ、その国際出願において指定された締約国のいずれかが、その締約国の法令に基づいて公開の延期が可能でないことを(1)(b)の規定に基づき宣言している場合には、以下のとおりとする。

(i) (ii)の規定に従うことを条件として、国際事務局は、出願人に適宜通告を行う。もし、出願人が所定の期間内に国際事務局に対する書面による届出をもって前記締約国の指定を取り下げない場合には、国際事務局はその公開の延期を求める請求を考慮に入れない。

(ii) 意匠の複製物を含むことに代え国際出願に意匠の見本が付された場合には、国際事務局は前記締約国の指定を考慮に入れず、出願人にその旨を通告する。(4) [早期公開又は国際登録への特別のアクセスを求める請求] (a) 名義人は、(2)の規定に基づいて適用される延期の期間内であればいつでも、国際登録の対象であるいくつか又は全ての意匠の公開を請求することができる。その場合、そのような一又は二以上の意匠についての延期の期間は、国際事務局が当該請求を受理した日をもって満了したものとみなす。

(b) 略

(5) 略

(6)[公開及び複製物の提出] (a) 国際事務局は、所定の手数料の支払いを条件として、本条の規定に基づいて適用されるそれぞれの延期の期間の満了時に国際登録を公開する。その手数料が所定のように支払われない場合には、国際登録は取り消され、公開は行われない。

(7) 略

ある。

国際登録の公開の延期を請求することによる出願人のメリットとしては、意匠を公開する時期を調整できること、公開手数料の支払いを延期できること等が挙げられる。

3. 問題の所在

(1) 国際登録の公開の延期について

我が国が、ヘーグ協定ジュネーブアクトに加盟する際に、国際登録の公開の延期を認めることについては、第 15 回意匠制度小委員会において特段の異論がなかったところであるが、ヘーグ協定ジュネーブアクトでは最大 30 か月の公開の延期の期間が認められているところ、我が国を指定する国際登録について最大何か月の公開の延期の期間を認めることとするのかについて検討する必要がある。

国際登録の公開の延期には、名義人自らが意匠を公開する時期を調整できる等のメリットがあるが、他方、長期にわたる延期を認めることとした場合、国際公開された後に審査を行うこととなるため、出願から権利化までの期間が長期化する懸念がある。

また、ヘーグ協定ジュネーブアクト上の拒絶通報の通知期間は、国際公開から 12 か月以内とされている(共通規則第 18 規則⁷⁾)⁷⁾が、先の国際出願の公開が延期された場合、先後願等の判断のために後の出願の審査待ち件数が増加する可能性がある。

(2) 金銭的な請求権について

我が国を指定する国際登録については、国際登録の公開後に我が国での実体審査を経て登録可否の判断がなされることとなるため、国際登録の公開後、我が国で設定登録となるまでの期間については、第三者がその意匠を実施することが可能となるにも関わらず、第三者に自己の意匠を実施されたことによる出願人の損失を填補するための手段が無い状態となってしまう。

意匠は公開されたことによって図面を見ただけで模倣が比較的容易であるため、国際登録の公開から設定登録までが短期間であったとしても、その間に模倣品が流通するリスクが高いことから、そうした模倣品について何らかの対応(例えば、意匠を実施した第三者に対する金銭的な請求等)を可能とすることについて、何らかの検討を行う必要があるのではないか。

⁷⁾ 共通規則第 18 規則 拒絶の通報

(1)[拒絶の通知の期間] (a) 1999 年アクト第 12 条(2)又は 1960 年アクト第 8 条(1)の定めるところによる国際登録の効果の拒絶の通知についての所定の期間は、第 26 規則(3)に規定する国際登録の公開から 6 か月とする。

(b) (a)にかかわらず、官庁が審査官庁である締約国又は保護の付与に対する異議申し立ての可能性を法令が定める締約国は、1999 年アクトに基づいて指定される場合には、前号に規定する 6 か月の期間を 12 か月に置き換える旨を宣言により事務局長に通知することができる。

4. 参考となる制度及び各国の状況

(1) 意匠の公開の延期について

① 国内の制度

意匠の公開を一定期間遅らせる制度として、我が国では秘密意匠制度を設けている。秘密意匠制度は、出願時又は 1 年目の登録料納付時に申請することで、登録となった意匠を最長 3 年間秘密にすることができる制度である。

このように、我が国における秘密意匠制度は設定登録後の公開を延期する制度である。

② 各国の状況

ヘーグ協定ジュネーブ条約加盟国のうち、実体審査国(請求があったときのみ実体審査国を行う国を含む)2 か国と無審査国 4 か国が自国を指定する国際登録についての国際公開の延期を禁止しており、残りの 39 か国と地域については、国際登録の公開の延期を認めている。

公開の延期を認める期間については、ヘーグ協定ジュネーブ条約加盟国 45 か国のうち、31 か国が最長期間である 30 か月の延期を認めている。また、近年中にヘーグ協定ジュネーブ条約への加盟を表明している韓国は、我が国と同じ秘密意匠制度を有する国であるが、自国を指定する国際登録の公開の延期期間として 30 か月を認める予定である。

(2) 金銭的な請求権について

① 国内の制度

特許法第 65 条⁸は、補償金請求権について規定しており、出願公開によって第三者が発明を実施することが可能となることから、出願人の損失を填補するために、その実施をした者に対する補償金請求権を認めている。

具体的には、特許出願人は、出願公開があった後に、出願公開された特許出願の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後から特許権の設定の登録までの間に、業としてその発明を実施した者に対し、実施料相当額の補償金の支払いを請求することができる(特許法第 65 条第 1 項)。当該警告をしない場合においても、第三者の実施が特許出願に係る発明であることを知って行われていれば、

⁸ 特許法 第 65 条 出願公開の効果等

特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。

当該第三者に対して、同様の請求を行うことができる(同項)。なお、補償金請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない(同条第 2 項)。

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願についても、同様の補償金請求権が認められており、国際特許出願の出願人は、国際公開⁹があった後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後から特許権の設定の登録までの間に、業としてその発明を実施した者に対し、実施料相当額の補償金の支払いを請求することができる(同法第 184 条の 10 第 1 項¹⁰)。当該警告をしない場合においても、第三者の実施が特許出願に係る発明であることを知って行われていれば、当該第三者に対して、同様の請求を行うことができる(同項)。なお、補償金請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない(同条第 2 項)。

②各国の状況

ヘーグ協定ジュネーブアクト加盟国の実体審査国(請求があったときのみ実体審査を行う国を含む)のうち、金銭的な請求権を規定している国として、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、アイスランド、モルドバ、アルバニア、ルーマニア等がある。

また、韓国デザイン保護法においては、出願人は自己のデザイン登録出願に対して出願公開を申請することができる(デザイン保護法第 23 条の 2¹¹)。その場合、警告を受けたり出願公開されたデザインを知りながら登録デザイン又はこれに類似したデザインを業として実施した者に対し、登録デザインの実施に対して通常受け取ることができる金額に相当する補償金を請求できる。ただし、その請求権は、デザイン権の設定登録後でない(行使できないとされている(デザイン保護法第 23 条の 3¹²))。

⁹ 外国語特許出願については、国内公表があった後

¹⁰ 特許法 第 184 条の 10 国際公開及び国内公表の効果等

国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があった後に、外国語特許出願については国内公表があった後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

2 第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。

¹¹ 韓国デザイン保護法 第 23 条の 2 出願公開 (仮訳、JETRO ソウル事務所ホームページより、以下同じ)

1 デザイン審査登録出願人は、知識経済部令が定めるところに従い自己のデザイン登録出願に対する公開を申請することができる。但し、複数デザイン登録出願に対する申請は出願されたデザイン全部に対して申請する場合に限る。

¹² 韓国デザイン保護法 第 23 条の 3 出願公開の効果

1 デザイン登録出願人は、出願公開があった後そのデザイン登録出願されたデザイン又はこれと類似したデザインを業として実施した者にデザイン登録出願されたデザインであることを書面をもって警告することができる。

2 第 1 項の規定による警告を受けたり出願公開されたデザインであることを知りそのデザイン登録出願されたデ

なお、韓国がヘーグ協定ジュネーブアクトに加盟した場合には、自国を指定する国際出願についても自国の出願における補償金請求権と同様の権利を認める予定である。

5. 対応の方向性

(1) 国際登録の公開の延期について

国際登録の公開の延期を認めることによる問題点としては、上記「3. 問題の所在 (1) 国際登録の公開の延期について」において記載したとおり、公開の延期を請求した出願について出願から権利化までの期間が長期化すること、先の国際出願の公開が延期された場合に後の出願の審査待ち件数が増加することが考えられる。しかし、1 点目の問題については、特許庁が「秘密の写し」を国際事務局から受領し、公開延期期間の終了を待たずに先行意匠調査や類否判断を進めておくことによって、一定程度解消することができると考えられる。また、2 点目の問題については、現行意匠制度においても先後願等の判断のための後願の審査待ち件数は、〈参考〉のとおりであってそれほど多くなく、さらに、国際出願のうち公開延期を請求している出願は全体の 11.8 パーセントにとどまっております(2011 年に公開された出願)¹³、仮に 30 か月の公開延期期間を認めたとしても、審査待ち件数の極端な増加は考えにくいいため、審査処理全体に与える影響は小さいのではないかと考えられます。

他方、出願人が製品の販売時期等のスケジュールを勘案し、自らの判断で意匠が公開される時期をコントロールすることができる意義は大きいと考えられる。(なお、加盟国の中には 30 か月の公開延期を認めている国も多いところ、我が国も 30 か月の公開延期期間を容認すれば、出願人が国際出願の指定を行う場合に、仮に日本を含めても、出願人が希望する最長の公開延期期間を享受することが可能となる。)

したがって、我が国を指定する出願人が、これらのメリットを享受することができるよう、ヘーグ協定ジュネーブアクトで認められる最長期間である 30 か月を容認してはどうか。

ただし、ヘーグ協定ジュネーブアクト上、拒絶通報期間は国際登録の公開から 12 か月と定められているため、後願の出願に対して送付している、先の出願の査定等の確定を待って何らかの通知を行う旨の通知書(以下「待ち通知」という。)も拒絶通報として整理できるかという点については確認が必要である。

〈参考〉

待ち通知を送付し、その後、先願の判断を待って拒絶理由を通知(意匠法第 3 条

デザイン又はこれと類似したデザインを業として実施した者にデザイン登録出願人は、その警告を受けたり出願公開されたデザインであることを知ったときからデザイン権の設定登録時までの期間の間その登録デザイン又はこれと類似したデザインの実施に対して通常受けることができる金額に相当する補償金の支給を請求することができる。

¹³ WIPO 発行の「Hague Yearly Review International Registrations of Industrial Designs 2012」より

の 2、同法第 9 条第 1 項)している出願は、2009 年度には 213 件、2010 年度は 119 件、2011 年度は 120 件となっている。各年度の総出願数は、それぞれ、31,607 件、31,082 件、30,900 件であるため、先願の判断を待って拒絶理由を通知している出願数の総出願数に占める割合は、2009 年度は約 0.7%、2010 年度は約 0.4%、2011 年度は約 0.4%である。

(2) 金銭的な請求権について

国際公開によって第三者が意匠を実施することが可能となることから、出願人の損失を填補するために、その実施をした者に対する金銭的な請求権を認めることとしてはどうか。また、金銭的な請求権については、我が国における設定の登録があった後でなければ行使することができないこととしてはどうか。

なお、我が国における公開ではなく、国際公開に基づき金銭的な請求権を認めるかについては、インターネットが発達し、高度な情報化社会となった現代においては、インターネットで公開された情報には誰でもアクセス可能であること、また、すでに PC T 出願においても、日本語特許出願については、国際公開を根拠に警告を行い、補償金を請求することが可能である(特許法第 184 条の 10)ことを踏まえ、基本的には国際公開に基づき、我が国における金銭的な請求権を認める方向で検討を進めることとしてはどうか。